

智慧財產法院行政判決

109年度行商訴字第114號

原告 苗林食品有限公司

代表人 林媚嬌

訴訟代理人 桂齊恒 律師 兼送達代收人

複代理人 林美宏 律師

被告 經濟部

代表人 王美花

訴訟代理人 林俞廷

林雨歆

參加人 林瓊書

訴訟代理人 陳建偉 律師

林筠傑 律師

上列當事人間因商標評定事件，原告不服經濟部中華民國109年9月14日經訴字第10906305320號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主 文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實及理由

壹、事實概要：

原告於民國103年7月14日以「苗林Back To Nature及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、農產品零售批發、飲料零售批發、五金零售批發、家庭日常用品零售批發、化妝品零售批

01 發、食品零售批發、美容用具零售批發、婦嬰用品零售批發
02 、寵物用品零售批發、廚房設備零售批發、花卉零售批發、
03 種苗零售批發、茶葉零售批發」服務，向原處分機關經濟部
04 智慧財產局（下稱智慧局）申請註冊，經智慧局審查，核准
05 列為註冊第0000000號商標（下稱系爭商標）。嗣參加人以
06 系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定，對之
07 申請評定。案經智慧局審查，以109年2月27日中台評字第10
08 70171號商標評定書為評定不成立之處分。參加人不服而提
09 起訴願，經濟部嗣以109年9月14日經訴字第10906305320號
10 訴願決定書，為原處分關於系爭商標指定使用於「農產品零
11 售批發、食品零售批發」服務評定不成立之部分撤銷，由智
12 慧局於4個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回之決定
13 ，原告不服訴願決定關於原處分遭撤銷部分，遂向本院提起
14 行政訴訟。因本院認本件判決結果，倘認原告不服原處分及
15 訴願決定部分，應予撤銷時，將影響參加人權利或法律上之
16 利益，爰依職權命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院
17 卷第91至96頁）。

18 貳、原告聲明請求原訴願決定有關「原處分關於系爭商標指定使
19 用於農產品零售批發、食品零售批發服務評定不成立之部分
20 撤銷」之部分應予撤銷，其主張略以：

21 一、參加人所提證據均無法做為據以評定商標之使用：

22 （一）據以評定商標之使用僅為營業主體名稱之標識：

23 系爭商標指定使用於商標法施行細則第19條第35類之代理進
24 出口及商品零售批發等服務，參加人之商標為樹狀圖型搭配
25 中文「苗林行」、英文「Since 1964」，如附圖所示（下稱
26 據以評定商標）。參加人所經營苗林行商號或苗林實業有限

01 公司（下稱苗林公司），均屬營業主體名稱之標示，無法證
02 明於系爭商標申請註冊前，參加人已有將「苗林行」作為商
03 標使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務之事實。

04 (二) 參加人之苗林行非商標先使用：

05 參加人講習會之筆記本或食譜，均為與參加人之據以評定商
06 標無關「bread LAB」標識，故以參加人充其量僅以「bread
07 LAB」標識表彰其所提供之商品或服務，而「苗林行」僅指
08 示行號名稱，並非商標之標示，未見先使用於系爭商標所指
09 定之同一或類似服務。參加人提出之參展紀錄僅能證明「苗
10 林行」商號在烘焙展設有攤位，僅屬行號名稱之使用或宣傳
11 ，其與用以表彰商品或服務來源之商標有別。

12 二、系爭商標之註冊並無搶註情事：

13 原告名稱為苗林食品有限公司，早於83年2月22日設立登記
14 ，公司名稱特取部分「苗林」，係由原告代表人妹婿之姓氏
15 「苗」結合原告代表人姓氏「林」組成，象徵家族力量之結
16 合，共創事業願景。原告專營有機產品之銷售，自83年至10
17 8年期間，持續參加中華民國對外貿易發展協會舉辦之臺北
18 國際食品展覽會等大型展覽，原告在當年參展時已使用公司
19 名稱特取部分「苗林」，且原告持續以公司名稱特取部分「
20 苗林」，結合系爭商標圖樣表彰有機產品及相關產品零售服
21 務，在型錄封面及內頁均清楚標示有「苗林」、系爭商標圖
22 樣及原告公司全銜「苗林食品有限公司」，顯見系爭商標之
23 中文「苗林」自有命名緣由。原告專自歐美進口有機產品，
24 而參加人主要經營日本進口麵粉及烘焙原料，營業項目、內
25 容及銷售對象不同，原告以「苗林」結合系爭商標圖樣作為
26 系爭商標申請註冊，實無仿襲據以評定商標之意圖。原告設

立日期及型錄印製日期均早於97年烘焙展前，且系爭商標與據以評定商標整體圖樣相較，兩商標中文組成字數一為2個、一為3個，且外文「Back to Nature」及「Since 1964」，有明顯差異，且圖形外觀設計不同，整體無構成近似處。

三、原告不知據以評定商標之存在：

原告於83年2月22日公司設立時，不知有據以評定商標之存在，至107年報名參加臺北國際烘焙展，因有客戶詢問，而於107年6月1日寄發存證信函予參加人，始知悉有據以評定商標之存在。原告前於103年間先使用「苗林」，結合系爭商標圖樣作為系爭商標申請註冊，是系爭商標並非意圖仿襲而來。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、參加人先使用據以評定商標於麵粉零售批發服務：

依參加人於訴願階段檢送之相關證據資料，可知參加人自97至103年間有參加臺北國際烘焙暨設備展。根據參加人所提之相關事證，均可見據以評定商標「苗林行及雲設計圖」，標示於「苗林行」攤位看板及攤位展示進口麵粉之照片，可見據以評定商標標示於麵粉商品照片之展場看板，其載有廠商自101年3月22日至25日參加臺北國際烘焙暨設備展，展場有販售麵粉商品。102年至103年間講習會資料數份以觀，其中103年5月21日「夏日甜點講習會」、103年6月10日至同年月12日「2014台北．東京零時差講習會」、103年1月10日至同年月11日「技藝傳承．麵包講習會」講義封底，除標示據以評定商標外，並有「烘焙業的領航者選用好食材，是一種信仰」字樣及食材商品之圖片。準此，堪認在系爭商標申請日103年7月14日前，參加人將據以評定商標先使用於麵粉零

售批發服務之事實。

二、兩商標構成近似：

系爭商標由三斜線且其中一條延伸為斜向直角之綠色設計圖，分置左上方及右上方之中文「苗」、「林」，暨下方綠底反白之外文「Back to Nature」所組成，其中「Back to Nature」不具識別性，經聲明不專用，相關消費者會對之施以較少之注意，故系爭商標主要識別部分，應為中文「苗林」。據以評定商標由金色線條之流雲設計圖、右上方字體較小之外文及數字「Since 1964」，暨下方中文「苗林行」所組成，其中「Since 1964」係表示創立年代，不具識別性，相關消費者會對之施以較少之注意，故據以評定商標主要識別部分為中文「苗林行」。準此，兩商標主要識別部分之中文「苗林」、「苗林行」於外觀、讀音及觀念，均有雷同處，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於異時異地隔離觀察之際，不易區辨，應屬構成近似性高之商標。

三、兩商標指定使用商品類似：

據以評定商標先使用之麵粉零售批發服務，所提供之麵粉商品，由小麥研磨製成之穀物加工品，可供人類食用，為農產品與食品，相較系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」部分服務，兩商標服務於功能、提供者、相關消費族群、行銷管道等因素，具有共同或關聯處，依一般社會通念及市場交易情形，應屬類似服務。

四、原告惡意註冊系爭商標：

原告與參加人同為從事進口食品銷售業務之業者，本即會對相關市場動態情形投入較多之關注，且兩者均以提供進口食品為經營方向，行銷策略及潛在客群有重疊處，原告自參

01 加人歷年參加「台北國際烘焙暨設備展」及經營FB粉絲專頁
02 等經營活動，可知悉據以評定商標之存在。且原告本使用之
03 商標係ML設計字及外文「Back to Nature」或中文「回歸自
04 然」組合，未包含系爭商標主要識別部分中文「苗林」。原
05 告於103年7月14日申請註冊系爭商標時，將其原使用之商標
06 增加中文「苗林」，致系爭商標與據以評定商標構成近似程
07 度不低之商標，並指定使用於「農產品零售批發」及「食品
08 零售批發」部分服務，其與據以評定商標先使用之「麵粉零
09 售批發服務」構成類似，係出於仿襲之意圖。準此，系爭商
10 標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」部分服務
11 之註冊，適用商標法第30條第1項第12款規定，應予以撤銷
12 。

13 五、參加人使用據以評定商標表彰商業主體與商標使用：

14 據以評定商標結合中文「苗林行」、外文與數字「Since 19
15 64」及金色線條之流雲設計圖之聯合式商標，而與參加人所
16 營「苗林行」及「苗林實業有限公司」全銜不同。據參加人
17 所提事證，可見據以評定商標完整圖樣標示於國際烘焙展攤
18 位看板及講習會講義封底等有關商業文書或廣告，可知使用
19 態樣在表彰商業主體與商標使用。

20 六、原告所提證據不足證原告使用系爭商標：

21 原告所提證據僅能證明原告有參加展覽會，未呈現原告於展
22 覽會使用之商標及商品服務為何，不足以證明原告有於展覽
23 會使用系爭商標。況據原告於評定階段提出之公司英文信紙
24 可知，原告原使用之商標取自其原英文名稱「ML Health Fo
25 od, Ltd.」之ML設計字及外文「Back to Nature」或中文「
26 回歸自然」組合，未包含系爭商標之中文「苗林」。參諸原

告與參加人同為從事進口食品銷售業務之業者，經營方向、行銷策略及潛在客群復有重疊處，兩者均自97年至103年參加臺北國際烘焙暨設備展，因展覽目錄手冊依參展廠商中文名稱排列之索引及介紹頁面緊鄰呈現，衡諸常情，原告應知參加人及據以評定商標之存在。準此，原告於103年7月14日申請註冊系爭商標時，將其原使用之商標增加中文「苗林」，致兩商標構成近似程度不低之商標，並指定使用於「農產品零售批發」及「食品零售批發」部分服務，其與據以評定商標先使用「麵粉零售批發服務」構成類似，以一般社會常情而言，係出於仿襲之意圖。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並聲明略以：

一、參加人於系爭商標申請日前使用據以評定商標：

參加人自69年起，將據以評定商標用於苗林食品商行及苗林公司之產品及服務，迄今逾數十年，相關消費者及同業均知之甚詳，且依參加人109年4月7日所提相關證據中可見，97年3月12日「2008年烘焙展＝網友會」、98年3月26日「2009國際烘焙展」、99年3月23日「假日去看烘焙展」及101年3月26日「[買] 2012烘焙展戰利品」等網誌文章頁面，不僅有據以評定商標標示於苗林行攤位看板及攤位展示進口麵粉之照片，亦分別有日本麵粉、烘焙等相關文字記載。在相關照片與網誌文章頁面可見據以評定商標用於麵粉商品之照片。再者，據以評定商標由金色線條之流雲設計圖、外文及數字「Since 1964」、中文「苗林行」所組成，其與苗林食品商行或苗林公司名稱不同。且於苗林行Facebook粉絲專頁、展覽目錄手冊，均有據以評定商標與販售麵粉之圖例。準此，參加人於系爭商標申請註冊前，有先行使用據以評定商標

於麵粉零售批發服務之事實，且據以評定商標不僅不同於公司全銜，亦有使用於國際烘焙展攤位看板、麵粉商品、講習會講義等文書或廣告，顯見據以評定商標之使用，並非僅在表彰商業主體，且早於系爭商標註冊前即有使用於麵粉零售批發服務之事證。

二、兩商標間應構成近似之商標：

系爭商標由三斜線及倒「L」斜置組成之綠色設計圖、已聲明不專用之外文「Back To Nature」與分置左上方及右上方中文「苗」、「林」所構成。據以評定商標由金色線條之流雲設計圖置中，右上方字體較小之外文及數字「Since 1964」，暨下方中文「苗林行」所組成。系爭商標中「Back To Nature」聲明不專用，不具識別性；據以評定商標「Since 1964」僅表示創立年代，不具備識別性，故兩商標主要識別部分分別為中文字「苗林」及中文字「苗林行」。準此，兩商標主要識別部分不僅外觀、讀音及觀念均雷同，具有普通知識經驗之相關消費者，其於異時異地隔離觀察之際，兩商標應屬構成高度近似之商標。

三、兩商標間屬使用於類似服務：

系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務部分，相較據以評定商標先使用於「麵粉零售批發服務」，麵粉商品為由小麥研磨製成之穀物加工品，可供人類食用，為農產品與食品，依一般社會通念及市場交易情形，應屬構成高度類似之服務。

四、原告申請系爭商標時明知據以評定商標存在：

參加人之公司早於53年成立，嗣於69年間登記為苗林食品商行，創立據以評定商標，除經雜誌媒體報導外，參加人更經

營Facebook社群網站多年，並常年參與臺北國際烘焙暨設備展。原告身為進口食品銷售之業者，對於相關市場動態必定會投入較多之關注。參考經濟部商業司商工登記公示資料，原告與苗林食品商行、苗林公司均為從事食品銷售之營業主體，倘非行業別相類，原告與參加人豈會同於108年間參加臺北國際烘焙暨設備展。原告與參加人雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均屬其他關係之範圍。準此，原告與參加人行業別相類，行銷策略、潛在客戶、銷售市場有重疊處。

五、原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：

參加人早於69年間即開始使用據以評定商標，原告與參加人行業別相類，參加人連續數年參與國內之展覽，原告知悉據以評定商標之存在。原告公司原以英文字母「ML」為使用標章，原告公司名稱嗣後改為「Back To Nature」，標章維持「ML」，原告原使用之標章不論係「ML」設計字樣，或英文「Back To Nature」，抑是中文「回歸自然」組合，均無系爭商標主要識別部分「苗林」文字，其於103年7月14日申請註冊系爭商標時未沿用原有之標章，突然增加中文「苗林」字樣，致系爭商標與據以評定商標近似。準此，原告意圖仿襲據以評定商標而申請註冊系爭商標。

伍、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行政訴訟法第132條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依

據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷第147至162頁之110年3月23日之準備程序筆錄）。

（一）本件不爭執事項：

原告於103年7月14日以「苗林Back To Nature及圖」商標，指定使用於當時商標法施行細則第19條所定商品及服務分類表第35類「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、農產品零售批發、飲料零售批發、五金零售批發、家庭日常用品零售批發、化妝品零售批發、食品零售批發、美容用具零售批發、婦嬰用品零售批發、寵物用品零售批發、廚房設備零售批發、花卉零售批發、種苗零售批發、茶葉零售批發」服務，向智慧局申請註冊，經智慧局審查，核准列為系爭商標。嗣參加人以系爭商標之註冊有違商標法第30條第1項第12款規定，對之申請評定。案經智慧局審查，嗣於109年2月27日為評定不成立之處分。參加人不服而提起訴願，經濟部嗣於109年9月14日，為原處分關於系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務評定不成立之部分撤銷，由智慧局於4個月內另為適法之處分；其餘部分訴願駁回之決定，原告不服訴願決定關於被告撤銷原處分之部分，遂向本院提起行政訴訟。

（二）本件主要爭執事項：

本件當事人主張爭點，厥為系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」部分，有無違反商標法第30條第1項第12款規定。準此，本件主要爭執事項如後：1.參加人有無先使用據以評定商標之事實？2.系爭商標與據以評定商標間，是否構成近似？3.兩商標是否使用於同一或類似商品？

01 4.原告是否因契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉據
02 以評定商標之存在？5.原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商
03 標。

04 二、系爭商標違反商標法第30條第1項第12款規定：

05 按相同或近似於他人先使用於同一或類似商品或服務之商標
06 而申請人因與該他人間具有契約、地緣、業務往來或其他
07 關係，知悉他人商標存在，意圖仿襲而申請註冊者，不得註
08 冊。但經其同意申請註冊者，不在此限。商標法第30條第1
09 項第12款定有明文。其要件有四：(一)相同或近似於他人先使
10 用之商標。(二)使用於同一或類似商品或服務。(三)申請人因與
11 他人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人商
12 標存在。(四)未經他人同意申請註冊。原告雖主張參加人並無
13 先使用據以評定商標之事實，兩商標不成立相似，原告亦不
14 知據以評定商標之存在，自無意圖仿襲云云。惟被告與參加
15 人均抗辯稱據以評定商標有先使用事實，據以評定商標具相
16 當識別性，兩商標成立高度近似，指定同一或類似服務，原
17 告意圖仿襲而為系爭商標之註冊等語。準此，本院應審酌系
18 爭商標就「農產品零售批發、食品零售批發」服務部分之註
19 冊，是否有商標法第30條第1項第12款規定之評定事由，應
20 撤銷系爭商標註冊（參照本院整理當事人爭執事項1至5）。

21 (一)據以評定商標有先使用之事實：

22 商標法第23條第1項第14款前於86年5月7日修正公布，87年
23 年11月1日施行，其為現行商標法第30條第1項第12款規定。
24 本款增訂之立法理由，係因與他人有特定關係，知悉係他人
25 先使用之商標，而加以抄襲，倘持之註冊者，有違商業交易
26 秩序，應列為不得註冊之事由。故本款規定旨在避免剽竊他

人創用之商標而搶先註冊，防止不公平競爭行為或投機者，利用特定關係，知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，故賦予先使用商標者遭他人搶先註冊其商標時，有權利救濟機會（參照最高行政法院99年度判字第938號、第1012號行政判決）。原告雖主張其於申請註冊系爭商標前，參加人無先使用據以評定商標之事實云云。然被告與參加人均抗辯稱參加人先使用據以評定商標，原告違反商標法第30條第1項第12款規定等語。準此，本院自應審酌參加人使用據以評定商標，是否有先於系爭商標使用之事實（參照本院整理當事人爭執事項1）。

1. 商標法第30條第1項第12款適用先使用主義：

我國商標法採取註冊主義，而非使用主義，先使用而未註冊之商標，原則上雖不予保護。然因商標之使用，為商標存在之意義及其價值所在，為避免過度僵化產生流弊。本款對於未註冊而於國內外先使用之商標，應酌予以保護，此為商標註冊主義及屬地主義之例外。所謂先使用之商標，係指在他商標申請註冊前，有使用商標以表彰商品來源之事實，並非商標註冊在先或商標註冊狀態之存續而言。不論是否為著名商標，不分國內外，亦不問註冊與否，僅要因契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉他人先使用商標存在而搶註者，均有本款之適用。知悉他人商標存在的原因為何，法條為例示規定，除契約、地緣或業務往來之關係外，並概括規定其他關係。所謂其他關係，係指商標權人與他人間因有契約、地緣或業務往來等類似關係，進而知悉他人商標，並搶先註冊而言；或者雖無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間

，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均屬其他關係之範圍（參照最高行政法院101年度判字第286號、103年度判字第710號行政判決）。準此，被告或參加人首應證明參加人有先使用據以評定商標之事實，倘有先使用之事實存在，繼而探討原告因與參加人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知悉據以評定商標存在，意圖仿襲而申請系爭商標註冊。

2. 參加人先使用據以評定商標：

(1) 參加人先使用據以評定商標之事證：

參加人使用據以評定商標，其自97至103年參加「台北國際烘焙暨設備展」，並持續提供「農產品零售批發、食品零售批發」服務之事實，此有參加人提出如後事證附卷可證：①網誌文章；②展場照片；③講習會資料；④網誌文章及截圖；⑤展覽目錄手冊等證據資料（見評定卷第114至169、180至218、228至235頁；卷外證物袋）。

(2) 參加人於系爭商標申請註冊前先使用據以評定商標：

①依參加人所提出之前開資料可知，97年3月12日「2008年烘焙展=網友會」、98年3月26日「2009國際烘焙展」、99年3月23日「假日去看烘焙展」文章、101年3月26日「[買]2012烘焙展戰利品」等網誌文章頁面，均可見據以評定商標「苗林行及雲設計圖」，標示於「苗林行」攤位看板及攤位展示進口麵粉之照片，並有文字描述如後：每到烘焙展必報到聖地，苗林行展示場，陳列許多最近網路很夯麵粉，要買日本進口麵粉，找他們就對了，記得我訂了壹仟包喔！苗林行專門進口日本的昭和麵粉，我不懂日本麵粉有沒有比較好，但是來晃去只見許多大咖店家都標榜使用，這是今天來重點

01 ，要幫李小妹買山茶花麵粉等語記載。再者，98年3月27日
02 「98年烘焙設備展」相簿照片及103年3月17日「2014年烘
03 焙展買厲害麵粉」網誌文章頁面，可見據以評定商標標示於
04 麵粉商品照片之展場看板。

05 ②根據101年3月19日「苗林行」FB粉絲專頁貼文，載有廠商於
06 101年3月22日至25日參加臺北國際烘焙暨設備展，展場有販
07 售麵粉商品。102至103年間講習會之資料，其中103年5月21
08 日「夏日甜點講習會」、103年6月10日至同年月12日「2014
09 臺北·東京零時差講習會」、103年1月10日至同年月11日「
10 技藝傳承·麵包講習會」講義封底，標有據以評定商標，並
11 「烘焙業的領航者選用好食材，是一種信仰」字樣及食材商
12 品之圖片。勾稽上開事證，堪認在系爭商標申請日前，參加
13 人有將據以評定商標先使用於「麵粉零售批發服務」事實，
14 其與系爭商標指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發
15 」服務，為同一或類似服務。

16 (3)據以評定商標表彰商業主體與商標使用：

17 原告雖辯稱，據以評定商標屬營業主體名稱之標示，無法證
18 明於系爭商標申請註冊前，參加人已有將「苗林行」作為商
19 標使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務之事實云
20 云。然據以評定商標由金色線條之流雲設計圖、外文及數字
21 「Since 1964」、中文「苗林行」所組成，顯與苗林食品商
22 行或苗林公司名稱不同。且於苗林行Facebook粉絲專頁、展
23 覽目錄手冊均有據以評定商標與販售麵粉之圖例。準此，可
24 知參加人確於系爭商標申請註冊前，有先行使用據以評定商
25 標於「麵粉零售批發服務」事實，據以評定商標除不同於公
26 司全銜外，亦有使用於國際烘焙展攤位看板、麵粉商品、講

習會講義等文書或廣告，足徵據以評定商標之使用，並非僅在表彰商業主體，且早於系爭商標註冊前，有使用於「麵粉零售批發服務」事證。準此，參加人於系爭商標申請註冊前，仍有持續使用據以評定商標之事實，是參加人有先使用據以評定商標之事實。

3. 系爭商標註冊不符合商標法第30條第1項第12款但書規定：按商標申請人經商標先使用人同意其申請註冊者，不違反同條項本文規定，商標法第30條第1項第12款但書定有明文。參加人有先使用據以評定商標，揆諸前揭規定，系爭商標之申請註冊登記，應經先使用人之參加人同意，始可合法登記。因原告未取得參加人之同意，足徵系爭商標之註冊登記，不適用商標法第30條第1項第12款但書規定。

(二) 兩商標圖樣成立高度近似性：

1. 判斷商標圖樣近似之基準：

所謂商標圖樣近似者，係指異時異地隔離與通體觀察，兩商標圖樣在外觀、觀念或讀音方面有相似處，具備普通知識經驗之相關消費者，施以通常之辨識與注意，有致混淆誤認之虞，此為不准商標註冊之消極要件。申言之，兩商標予人之整體印象有其相近之處，倘其標示在相同或類似之商品或服務上時，具有普通知識經驗之相關消費者，在購買時施以普通之注意，可能會有所混淆而誤認兩者商品或服務，來自同一來源或誤認不同來源之間有所關聯，應構成近似。準此，本院應審究系爭商標與據以評定商標是否近似？兩商標之近似程度為何（參照本院整理當事人爭執事項2）。

2. 兩商標構成高度近似商標：

(1) 外觀近似：

01 所謂外觀近似，係指商標圖樣之構圖、排列、字型、設色等
02 近似，有產生混淆誤認之虞。查系爭商標係由三斜線且其中
03 一條延伸為斜向直角之綠色設計圖、分置左上方及右上方之
04 中文「苗」、「林」，暨下方綠底反白之外文「Back to Na
05 ture」所組成，「Back to Nature」不具識別性，並經聲明
06 不專用，相關消費者會對之施以較少之注意，故系爭商標主
07 要識別部分應為中文「苗林」。據以評定商標由金色線條之
08 流雲設計圖、右上方字體較小之外文及數字「Since 1964」
09 ，暨下方中文「苗林行」所組成，「Since 1964」表示創立
10 年代，不具識別性，相關消費者會對之施以較少之注意，故
11 據以評定商標主要識別部分為中文「苗林行」。兩商標相較
12 ，主要識別部分予人寓目觀念印象，均有中文「苗林」，是
13 兩商標字型外觀相近。

14 (2)讀音近似：

15 商標之讀音有無混淆誤認之虞，應以連貫唱呼為標準。商標
16 所用之文字包括讀音在內，審究商標所用之文字是否近似，
17 自應以其文字之形體與讀音有無混淆誤認之虞，以為判斷商
18 標所用之文字，包括中文、外文或臺語之讀音在內。查系爭
19 商標之中文「苗林」，其與據以評定商標之中文「苗林行」
20 ，兩者讀音相仿。

21 (3)觀念近似：

22 所謂觀念近似，係指商標圖樣之實質意義有產生混淆誤認之
23 虞者。系爭商標之中文「苗林」與據以評定商標之中文「苗
24 林行」，僅有一字「行」差異，兩者均有寓人植物、種植、
25 農業之涵義。準此，系爭商標與據以評定商標就外觀、觀念
26 及讀音，均有高度之相似性，倘將其標示在相同或類似之服

務時，以具有普通知識經驗之相關消費者，其於消費時施以普通之注意，可能會誤認兩者來自同一來源，或雖不相同而有關聯之來源，應屬構成高度近似之商標，且其近似程度極高。

(三) 兩商標指定使用服務同一或類似：

1. 判斷服務類似之基準：

因社會及產業分工之常態及細緻，無法以抽象概念就商品或服務類似與否作適切之判斷，應依各產業別性質及具體個案判斷之（參照最高行政法院105年度判字第614號行政判決）。所謂服務類似者，係指服務在滿足相關消費者之需求及服務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似商標，依一般社會通念與市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同，或雖不相同而有關聯之來源者。被告與參加人均抗辯稱兩商標指定之服務成立高度類似性。準此，本院應審究系爭商標與據以評定商標指定之服務，是否類似及其類似之程度（參照本院整理當事人爭執事項3）。

2. 兩商標指定使用服務構成同一或類似：

系爭商標指定使用於「代理進出口服務、代理國內外廠商各種產品之報價投標經銷、商情提供、農產品零售批發、飲料零售批發、五金零售批發、家庭日常用品零售批發、化妝品零售批發、食品零售批發、美容用品零售批發、婦嬰用品零售批發、寵物用品零售批發、廚房設備零售批發、花卉零售批發、種苗零售批發、茶葉零售批發」服務，而本件爭議部分為指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務部分。其與據以評定商標先使用部分相較，兩者性質均與穀物、農產品加工服務有關，兩者在滿足相關消費者之需求及服

務提供者或其他因素，具有共同或關聯處，倘標示相同或近似之商標，依一般社會通念及市場交易情形，易使接受服務者誤認其為來自相同或雖不相同而有關聯之來源者，應屬具有類似關係之服務。準此，系爭商標與據以評定商標所指定使用於「農產品零售批發、食品零售批發」服務部分，構成同一或類似之服務。

(四) 兩商標致相關消費者有混淆誤認之虞：

所謂混淆誤認之虞，係指商標或標章有使相關消費者對其商品或營業服務之性質、來源或提供者發生混淆誤認之虞而言。其類型有二：1.相同或近似商標，使用於同一或類似商品或服務，致相關消費者誤認來自不同來源之商品或服務，係來自同一來源。2.商品或服務之相關消費者雖不致誤認兩商標為同一商標，然極有可能誤認兩商標之商品或服務為同一來源之系列商品或服務，或誤認兩商標之使用人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。查系爭商標與據以評定商標就外觀、觀念及讀音，均有高度之相似性，兩者就本件所指定使用服務，構成同一或類似之服務，且原告與參加人均從事進口食品銷售，將致相關消費者誤認原告與參加人提供「農產品零售批發、食品零售批發」相關服務，來自同一營業處所，或者原告與參加人間存在關係企業、授權關係、加盟關係或其他類似關係。

(五) 原告因業務往來知悉據以評定商標為先使用商標：

1. 先使用人之舉證責任：

商標法第30條第1項第12款之立法目的在於防止投機者，利用特定關係而知悉他人未於國內註冊商標，進而搶先申請註冊，以阻撓他人使用該商標，以維護交易秩序與商業道德，

01 故賦與原商標權人得以制止商標申請人取得商標註冊（參照
02 最高行政法院105年度判字第545號行政判決）。先使用人應
03 舉證證明申請人具有契約、地緣、業務往來或其他關係，知
04 悉先使用商標之存在等事實。原告雖主張其無因契約、地緣
05 、業務往來或其他關係，而知悉據以評定商標存在云云。惟
06 被告抗辯稱原告與參加人為同業，知悉據以評定商標存在等
07 語。準此，本院應審酌原告是否因與參加人間具有契約、地
08 緣、業務往來或其他業務，知悉據以評定商標之存在（參照
09 本院整理當事人爭執事項4）。

10 2.原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實：

11 (1)申請商標註冊應盡相當注意義務：

12 商標權採登記及公告制度，處於任何人均可得知悉之狀態，
13 申請商標註冊應盡相當注意義務，避免侵害他人之註冊商標
14 或先使用商標之權利，此為現代企業經營所應面臨之風險。
15 原告與參加人同為進口食品銷售業，應屬具有競爭同業之關
16 係。況參加人公司早於53年成立，嗣於69年間登記為苗林食
17 品商行，創立據以評定商標，除經雜誌媒體報導外，參加人
18 亦經營Facebook社群網站經年，並長年參與臺北國際烘焙暨
19 設備展，而原告身為進口食品銷售之業者，對於相關市場動
20 態必定會投入較多之關注，對他人之註冊商標或先使用商標
21 ，應盡相當注意義務。

22 (2)判斷知悉先使用之商標因素：

23 商標法第30條第1項第12款之規範意旨，係基於民法之誠實
24 信用原則、防止消費者混淆誤認及不公平競爭行為，故賦予
25 先使用商標者救濟之權利，以避免申請人剽竊仿襲他人創用
26 之商標而搶先註冊。先使用人自應就申請人於後商標申請註

冊時，因與先使用人間具有契約、地緣、業務往來或其他關係，而知悉先使用商標存在，且仍基於仿襲之意圖申請註冊商標之事實，負舉證責任。先使用人應提出客觀證據證明後商標申請註冊時之事實狀態，而非申請註冊後之事實狀態，本院依論理法則與經驗法則判斷申請人是否知悉他人先使用之商標，進而襲以註冊（參照最高行政法院108 年度判字第224 號、第447 號行政判決）。所謂知悉包含直接接觸與間接接觸之知悉，除直接知悉外，亦包含依據社會通常情況，應有合理之機會或合理之可能性見聞者，均屬知悉之範圍。被告或參加人對於原告知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，應負舉證責任，不論係直接證據或間接證據均可。直接證據之舉證係指自參加人處知悉據以評定商標之存在與先使用事實。間接證據之舉證，係指競爭同業得自市場之平常途徑知悉據以評定商標之存在與先使用之事實，即滿足接觸之舉證。

(3) 參加人提出客觀證據證明先使用據以評定商標之事實：

原告雖辯稱與參加人非屬競爭同業，無法知悉據以評定商標云云。惟本院審酌經濟部商業司商工登記公示資料可知，原告與苗林食品商行、苗林公司均為從事食品銷售之營業主體（見本院卷第301至306頁）。是原告與參加人同時於108年間參加臺北國際烘焙暨設備展。益徵原告與參加人為競爭同業，縱無業務往來，然在國內外相關或競爭同業間，因地緣或業務經營關係而知悉他人先使用商標存在者，均屬其他關係之範圍。是原告與參行人業別相類，行銷策略、潛在客戶、銷售市場難免有重疊處，原告實難辯稱於申請註冊系爭商標前，不知有據以評定商標存在。準此，原告與參加人為

01 經營食品業業務之競爭同業，經由業務經營或地緣關係，對
02 於參加人之據以評定商標應有相當程度之瞭解及認識，本院
03 審酌參加人提出之客觀證據，可證明系爭商標申請註冊時，
04 原告已可知悉據以評定商標之存在，參加人有繼續使用據以
05 評定商標之事實。

06 (六)原告意圖仿襲而申請註冊系爭商標：

07 1.判斷意圖仿襲之因素：

08 商標之主要功能在表彰自己之商品或服務，俾以與他人之商
09 品或服務相區別，申請註冊商標或使用商標，其目的亦應在
10 發揮商標之識別功能。倘明知可能引起相關消費者混淆誤認
11 其來源，甚至企圖引起相關消費者混淆誤認其來源，而為申
12 請註冊商標者，其申請即非屬善意。原告雖主張其無意圖仿
13 襲據以評定商標，而申請註冊系爭商標云云。然被告與參加
14 人均抗辯稱原告於系爭商標申請註冊前，對參加人之商標有
15 相當程度之瞭解及認識，知悉據以評定商標存在等語。準此
16 ，本院自應審究原告有無意圖仿襲而申請註冊系爭商標（參
17 照本院整理當事人爭執事項5）。

18 2.據以評定商標具有相當強之識別性：

19 (1)據以評定商標為暗示性商標：

20 商標依識別性之強弱，分為通用名稱商標、描述性商標、暗
21 示性商標、隨意性商標及創造性商標等類型。識別性越強之
22 商標，相關消費者之印象越深，他人稍有攀附，即可能引起
23 購買商品或服務者產生混淆誤認。所謂暗示性商標，係指以
24 間接之方式描述商品或服務之性質、功能、品質、用途或其
25 他特點，使相關消費者經由想像之空間產生商品或服務與商
26 標圖樣之聯想。暗示性商標與隨意性、創造性商標相較，其

01 識別性較弱，雖屬於弱勢商標，然具有商標註冊之積極要件
02 。03 雖為既有字詞之組合，惟並非作為其指定使用於「農產品零
04 售批發、食品零售批發」商品之直接說明文字，屬間接之方
05 式暗示商品，使相關消費者經由想像之空間，產生食品類商
06 品與商標圖樣之聯想，具有相當識別性，倘他人予以攀附，
07 將造成混淆誤認之可能性。

08 (2)原告意圖仿襲據以評定商標之事實：

09 ①原告與參加人為競爭同業，原告從事進口食品銷售之相關業
10 務，知悉參加人之據以評定商標存在，系爭商標與據以評定
11 商標有高度之相似性，所指定使用服務，構成同一或類似之
12 服務，而原告與參加人之營業事務所均相近，因據以評定商
13 標有相當識別性，兩商標有高度之相似性，參諸上揭客觀存
14 在之事實，自可認定原告意圖仿襲據以評定商標而申請註冊
15 系爭商標。

16 ②原告雖主張其成立於83年，為我國第一家進口有機食品之貿
17 易商，經營理念在於以合理價格提供消費者最佳品質之健康
18 產品，採購產品以有益人體健康與高品質數為原則；而原告
19 公司英文名稱原為「ML Health Food, Ltd.」，使用標章係
20 英文字母「ML」，因公司早期以進口有機種子為主，M字象
21 徵生生不息發芽，整體仿如一本書之L字象徵，以追求新知
22 為主；公司英文名稱改為「Back to Nature」，標章維持「
23 ML」，嗣因原告代表人於103年夢見亡母手指公司標章而申
24 請註冊系爭商標，並於107年臺北國際烘焙暨設備展時始知
25 悉與「苗林行」撞名云云。然參加人早於69年間開始使用據
26 以評定商標，原告與參加入行業別相類，參加人連續數年參

01 與國內展覽，衡諸同業競爭關係，原告實難辯稱不知有據以
02 評定商標之存在。況原告原以英文字母「ML」為使用標章，
03 其後原告名稱改為「Back To Nature」，標章維持「ML」，
04 不論原告原使用之標章為「ML」設計字樣、英文「Back To
05 Nature」、中文「回歸自然」組合，均無系爭商標主要識別
06 部分「苗林」文字，其於103年7月14日申請註冊系爭商標時
07 未沿用原有之標章，而增加中文「苗林」字樣，致系爭商標
08 與據以評定商標近似。準此，益徵原告意圖仿襲據以評定商
09 標，而申請註冊系爭商標。

10 ③參加人於69年間登記為苗林食品商行，並創立據以評定商標
11 。原告先主張其以英文字母「ML」為使用標章，其後將名稱
12 改為「Back To Nature」，標章維持「ML」等語，嗣反而提
13 出商品型錄，主張於公司設立之初，即以「苗林」及「Back
14 To Nature及圖」表彰其進口之有機商品云云（見本院卷第
15 199至230頁）。足徵原告前後主張實有矛盾處，是原告非於
16 公司設立之初即使用相關標誌。再者，原告提出之商品型錄
17 中，雖有「苗林」字樣，惟「苗林」字樣與「Back To Natu
18 re及圖」標誌並非一體，綜觀商品型錄，「苗林」均用以表
19 示「苗林食品有限公司」，是商品型錄所示「苗林」目的，
20 在於表彰營業主體，自與系爭商標用以表彰服務之目的不同
21 。且商品型錄上雖有「Back To Nature及圖」標誌。惟「Ba
22 ck To Nature」為聲明不專用，並不具識別性，系爭商標之
23 主要識別部分在於「苗林」文字，而原告使用商品型錄之標
24 誌時，「Back To Nature」部分不具有識別性，「苗林」文
25 字僅在表彰公司名稱，難以認定原告前於93年間已將「苗林
26 」標誌作為商標使用。準此，原告無法證明有先使用系爭商

01 標，且原告於申請註冊系爭商標前已得知據以評定商標存在
02 仍意圖仿襲而申請註冊系爭商標，實難認定原告註冊系爭
03 商標出自善意。

04 三、本判決結論：

05 綜上所述，經本院斟酌全辯論意旨及調查證據結果，認參加
06 人有先使用據以評定商標、系爭商標註冊登記未經參加人同
07 意、兩商標有高度近似性、兩商標指定使用之服務同一或類
08 似、原告與參加人間同業競爭關係、原告從事商標相關業務
09 、原告由經營或地緣關係知悉據以評定商標、系爭商標仿襲
10 攀附據以評定商標等事實，足證系爭商標之註冊，違反商標
11 法第30條第1項第12款規定。準此，原處分所為系爭商標註
12 冊，應予撤銷之處分，其於法有據，訴願決定予以維持，洵
13 屬無誤。原告仍執前詞訴請撤銷原處分與訴願決定，為無理
14 由，應予駁回。

15 四、本件無庸審酌部分說明：

16 本件事證已明確，當事人其餘攻擊防禦方法，均與本件判決
17 結果不生影響，爰不逐一論述，併此敘明。

18 據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第
19 1條，行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

20 中 華 民 國 110 年 4 月 30 日

21 智慧財產法院第一庭

22 審判長法 官 李維心

23 法 官 蔡如琪

24 法 官 林洲富

25 以上正本係照原本作成。

26 如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上

訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所需要件
(一)符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
(二)非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

	、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合(一)、(二)之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出(二)所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中 華 民 國 110 年 4 月 30 日
書記官 蔡文揚